

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.10.2015, поданное АО «Московский концерн мебельной и деревообрабатывающей промышленности «МОСМЕБЕЛЬПРОМ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 440928, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2009734592 с приоритетом от 29.12.2009 зарегистрирован 13.07.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 440928 на имя ООО «ЦЕНТР МЕБЕЛИ», Московская обл., р.п. Новоивановское в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в красно-белом цветовом сочетании. Согласно договору об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 440928, зарегистрированному Роспатентом 24.02.2016 за № РД0192672, правообладателем исключительного права на указанный товарный знак является ООО «МР ГРУПП», г. Москва (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение

МЕБЕЛЬ РОССИИ, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в красно-белом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.10.2015, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному

знаку по свидетельству № 440928 предоставлена в нарушение требований пунктов 1(1), 1(2), 1(3), 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 440928 не обладает различительной способностью, является термином, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения торговых центров, специализирующихся на торговле мебелью;
- в Московском регионе насчитывается 11 торговых центров с аналогичным названием;
- словесные элементы оспариваемого товарного знака по свидетельству № 440928 являются общепризнанными терминами, обозначающими элементы домашней обстановки и географическое наименование, в силу чего их компиляция не обладает различительной способностью и не может служить целям индивидуализации заявленных в свидетельстве об исключительном праве на товарный знак услуг;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 440928 представлен компиляцией неохраемых словесных элементов, указывающих на вид товара, а также на место их производства и сбыта;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 440928 способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара, так как его семантическое значение способно вызывать у потребителя стойкие ассоциации с тем, что данная мебель произведена исключительно на территории Российской Федерации;
- словесное обозначение «МЕБЕЛЬ РОССИИ» является коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, используемое им для индивидуализации принадлежащего юридическому лицу торгового центра, расположенного по адресу: г. Москва, Большая Семеновская ул., д. 10.;
- начиная с 2005 года, то есть до даты приоритета по свидетельству № 440928 АО «Московский концерн мебельной и деревообрабатывающей промышленности «МОСМЕБЕЛЬПРОМ» использует данное словосочетание в целях индивидуализации данного торгового центра, для чего осуществило на принадлежащем ему здании монтаж информационной вывески со словесным

элементом «МЕБЕЛЬ РОССИИ», придав тем самым данному коммерческому обозначению известность в пределах определенной территории.

- оспариваемый товарный знак «МЕБЕЛЬ РОССИИ» по свидетельству № 440928 не отвечает такому условию охраноспособности как «новизна».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 440928 в отношении всех услуг 35, 36 классов МКТУ.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Основные положения отзыва сведены к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 440928 в силу своего смыслового содержания изначально не обладал различительной способностью, так как содержит указание на географическое наименование и общепринятое видовое понятие предметов комнатной обстановки;
- при принятии решения о государственной регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству № 440928 экспертизой были подвергнуты представленные заявителем документы (2008-2010 гг.), свидетельствующие о приобретении заявленным обозначением различительной способности (договоры аренды, субаренды, документы по осуществлению рекламы, деятельности торгово-выставочных комплексов, сведения о регистрации доменного имени и т.д.);
- обозначение «МЕБЕЛЬ РОССИИ» способно выполнять основную функцию товарного знака по индивидуализации услуг 35, 36 классов МКТУ, оказываемых его правообладателем;
- доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 440928 предоставлена правообладателю с нарушением норм пункта 1 статьи 1483 Кодекса, являются необоснованными;
- доводы возражения о том, что оспариваемый товарный знак представлен компиляцией неохраноспособных словесных элементов, указывающих на вид товара, а также на место их производства и сбыта, а также о том, что товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, так как его семантическое значение способно вызвать у потребителя стойкие

ассоциации с тем, что данная мебель произведена исключительно на территории Российской Федерации, являются несостоятельными, так как правовая охрана оспариваемого товарного знака не распространяется на какие-либо товары, а относится только к услугам 35, 36 классов МКТУ.

- довод о том, что словесное обозначение «Мебель России» является коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, используемое им для индивидуализации принадлежащего ему торгового центра по адресу: г. Москва, ул. Б. Семеновская, 10, не подтверждается какими-либо доказательствами;

- в Решении Арбитражного суда г. Москвы от 07.07.2014 г. по делу № А40-186961/13, оставленном в силе Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2014 г., было указано, что собственником здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 10 является Открытое акционерное общество Завод пластмассовых изделий «СПЕКТР» (ОАО ЗПИ «СПЕКТР»). Тем же решением было признано, что использование обозначения «Мебель России» на вывеске, размещенной на этом здании, является незаконным и нарушает право правообладателя на товарный знак.

В подтверждение своих доводов правообладателем были представлены судебные акты.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 440928.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.06.2016, лицом, подавшим возражение, были представлены новые источники информации: выдержки с Интернет-сайтов по проведению выставок «Мебель России», карта существующих объектов по Москве (например, торговый центр «Мебель России»). Указанные материалы не отвечают требованиям пункта 2.5. Правил ППС, поэтому не могут быть учтены в рамках настоящего возражения. Согласно пункту 2.5. Правил ППС «дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 26.10.2015, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (29.12.2009) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида [пункт 1(1)]; являющихся общепринятыми символами и терминами [пункт 1(2)]; а также характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта [пункт 1(3)].

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующих товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для

индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 440928 представляет собой словесное обозначение **МЕБЕЛЬ РОССИИ**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в красно-белом цветовом сочетании.

Исследование материалов дела позволило установить следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом. Подача возражения, поступившего 26.10.2015, была осуществлена от АО «Московский концерн мебельной и деревообрабатывающей промышленности «МОСМЕБЕЛЬПРОМ», Москва. В материалах возражения, а также документах, представленных лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 07.06.2016, отсутствует информация, иллюстрирующая обстоятельства, связанные с тем, что

существование оспариваемого товарного знака ущемляет права лица, подавшего возражение. Из материалов дела не усматривается, что лицо, подавшее возражение, до даты подачи возражения являлось лицом, оказывающим услуги 35, 36 классов МКТУ, идентичных или однородных услугам 35, 36 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. В материалах дела также отсутствует информация, что данное лицо имеет серьезное намерение использовать сходное обозначение в рассматриваемой сфере деятельности. При этом в представленных на заседании коллегии, состоявшемся 07.06.2016, представителем лица, подавшего возражение, новых источниках информации АО «Московский концерн мебельной и деревообрабатывающей промышленности «МОСМЕБЕЛЬПРОМ» нигде не фигурирует.

В связи с чем, у коллегии нет оснований считать, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

В отношении существа возражения коллегия отмечает следующее.

Доводы возражения носят декларативный характер и не содержат документального подтверждения позиции лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству № 440928 требованиям пунктов 1(1), 1(2), 1(3), 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 440928 в силу своего смыслового содержания изначально не обладает различительной способностью, так как содержит указание на географическое наименование и общепринятое видовое понятие предметов комнатной обстановки. Вместе с тем, при принятии решения о государственной регистрации спорного товарного знака экспертизой были подвержены оценке документы (2008-2010г.г.), свидетельствующие о приобретении обозначением «МЕБЕЛЬ РОССИИ» различительной способности. В частности, экспертизой были учтены: договоры

аренды и субаренды недвижимого имущества, договоры по осуществлению работ по рекламе, документальные материалы, касающиеся проведения рекламной кампании и осуществления деятельности торгово-выставочных центров. Вследствие чего, обозначению «МЕБЕЛЬ РОССИИ» была предоставлена правовая охрана в отношении определенного перечня услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Таким образом, обозначение «МЕБЕЛЬ РОССИИ» способно выполнять основную функцию товарного знака по индивидуализации услуг 35 и 36 классов МКТУ, оказываемых его правообладателем.

Документов, опровергающих материалы в части приобретения различительной способности спорным товарным знаком по свидетельству № 440928 лицом, подавшим возражение, не представлено.

Следовательно, доводы возражения о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 440928 предоставлена с нарушением требований, регламентированных пунктами 1(1), 1(2), 1(3), 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса признаны коллегией неубедительными.

Довод лица, подавшего возражение, в части несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству № 440928 условию охраноспособности «новизна» признан неубедительным. Действующее законодательство в части нормативно-правового регулирования такого объекта интеллектуальной собственности как «товарный знак» не содержит условия охраноспособности «новизна».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.10.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 440928.